



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-742-TRA-PI

Oposición a la solicitud de registro de la marca “BOSCH ADRIANO BOSCH”DISEÑO
INTERMODA S.A. DE C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 1545-07)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No.1345-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las once horas con cincuenta y cinco minutos del diecinueve de octubre de dos mil nueve.

Recurso apelación presentado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor, abogada, vecina de Santa Ana, cédula de identidad número 1-626-794, en su condición de apoderado especial de la empresa **INTERMODA, S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Honduras, con domicilio en Carretera a la Lima, Kilómetro 2, San Pedro Sula, Honduras, en contra de la resolución dictada por la el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y un minutos, cincuenta y un segundos del cuatro de mayo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 22 de febrero de 2007, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “BOSCH ADRIANO BOSCH (DISEÑO)”, para proteger y distinguir “Toda clase de prendas para vestir (interior y exterior), calzado y sombrerería”, en clase 25 de la Nomenclatura Internacional.



SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de setiembre de 2007, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en representación de la empresa **HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENTE GMBH & CO. KG.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las ocho horas, cincuenta y un minutos y cincuenta y un segundos del cuatro de mayo de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar con lugar la oposición interpuesta y denegar el registro solicitado, resolución que fue apelada mediante escrito presentado el 21 de mayo de 2009 y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la sociedad **HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENTE GMBH & CO. KG.**, se encuentran inscritos los siguientes distintivos:



“**HUGO HUGO BOSS**”, bajo el acta de registro número 170620, desde el 23 de setiembre de 1994 y hasta el 23 de setiembre de 2014, para proteger en clase 9 de la nomenclatura internacional gafas y piezas para ellas. (Ver folio 67 al 68).

“**BOSS HUGO BOSS**”, bajo el acta de registro número 88091, desde el 22 de agosto de 1994 y hasta el 22 de agosto de 2014, para proteger en clase 14 de la nomenclatura internacional metales preciosos y sus aleaciones así como productos hechos o recubiertos con ellos, joyería, joyería de fantasía, relojes de mesa, pared y pulsera. (Ver folio 69 al 70).

“**HUGO HUGO BOSS**”, bajo el acta de registro número 87672, desde el 27 de julio de 1994 y hasta el 27 de julio de 2014, para proteger en clase 18 de la nomenclatura internacional, cuero e imitaciones de cuero, y productos hechos con ellos, en particular artículos pequeños de cuero, baúles y bolsas de viaje, bolsas de mano, sombrillas y parasoles, fajas hechas de cuero. (Ver folio 71 al 72).

“**HUGO HUGO BOSS**”, bajo el acta de registro número 86752, desde el 25 de abril de 1994 y hasta el 25 de abril de 2014, para proteger en clase 25 de la nomenclatura internacional manufactura y venta de artículos de ropa, artículos de vestimenta para hombres, mujeres y niños, medias, calcetines, sombreros, fajas, bufandas y chales accesorios a saber bufandas para cabeza, bufandas para cuello, bufandas para hombros, pañuelos de bolsillo, corbatas, guantes, zapatos. (Ver folio 73 al 74).

“**HUGO BOSS**”, bajo el acta de registro número 84492, desde el 26 de octubre de 1993 y hasta el 26 de octubre de 2013, para proteger en clase 25 de la nomenclatura internacional manufactura y venta de artículos de ropa, vestimenta, medias y calcetines, sombreros, fajas, bufandas y chales, accesorios, corbatas, guantes, zapatos. (Ver folio 75 al 76).



“**BOSS**”, bajo el acta de registro número 110425, desde el 8 de diciembre de 1998 y hasta el 8 de diciembre de 2018, para proteger en clase 259 de la nomenclatura internacional ropa y accesorios para a ropa, artículos de vestimenta (incluyendo artículos tricortados y tejidos) para hombres, mujeres y niños, medias y calcetines, accesorios a saber bufandas y chales, bufandas de cabeza, bufandas para el cuello, bufandas para los hombros y pañuelos de bolsillo, corbatas, fajas, sombreros, zapatos. (Ver folio 77 al 79).

“**BOSS HUGO BOSS**”, bajo el acta de registro número 78152, desde el 16 de enero de 1992 y hasta el 16 de enero de 2012, para proteger en clase 18 de la nomenclatura internacional productos de cuero, estuches y maletas, sombrillas y parasoles, fajas hechas de cuero. (Ver folio 80 al 81).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “**BOSCH ADRIANO BOSCH**” DISEÑO, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicha entidad, se trata de un término similar a las marcas inscritas de la opositora **BOSS HUGO BOSS**, **HUGO HUGO BOSCH**, **BOSS**, **HUGO BOSS**, presentándose así similitud de identidad en la parte denominativa, además de tratarse de productos similares y relacionados entre sí, lo que podría causar riesgo de confusión en el consumidor, por lo que no es posible darle el registro correspondiente.

Por su parte, en el escrito de apelación y el de expresión de agravios, la empresa argumentó que entre la marca solicitada y la inscrita no existe similitud gráfica ni fonética en grado de confusión, que es obvio que al haber supuestas coincidencias el Registro debió comparar el resto de



elementos de las marcas, debiendo atenderse a la totalidad de los elementos que las componen no solo a uno de ellos. Estima, que las marcas al diferir en la presentación gráfica elimina toda posibilidad de confusión para el público consumidor y que las fonologías de Boss y Bosch son distintas. Cita resoluciones administrativas - Treda y Tredaptive, Betaplus y Betagen entre otras- para señalar la definición de parámetros de las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA SOLICITADA. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita **“BOSCH ADRIANO BOSCH” DISEÑO**, con las marcas inscritas **“BOSS HUGO BOSS”, “HUGO HUGO BOSCH”, “BOSS” y “HUGO BOSS”**, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca de fábrica o de comercio debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, estableciéndose así tal prohibición en protección del público consumidor. En este sentido, se señala que *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume.”* (**LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, 2002, p. 288**).

De forma que, lo que la legislación marcaria pretende es evitar la confusión, prohibiéndose el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, lo cual se lleva a cabo a través del examen de fondo que realiza el Registro de la Propiedad Industrial. En referencia a este examen, el Dr. Fernández Nóvoa indica: *“...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética,*



operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora...”
(FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos, “Fundamentos del Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., España, 1984, p.p. 199 y ss).

QUINTO. Con base en lo anterior, este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a que la marca de comercio solicitada **“BOSCH ADRIANO BOSCH” DISEÑO**, guarda semejanza gráfica y fonética con las inscritas de la opositora, capaz de inducir a error a los consumidores, lo que por sí es motivo para denegar los agravios planteados por la empresa apelante.

Del estudio comparativo entre los signos, el cual ha de realizarse atendiendo a una visión en conjunto de ellos, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales y partiéndose de que en la marca solicitada el término BOSCH el cual se presenta en un tipo letras de mayor tamaño y en primer plano sobre el resto de la parte denominativa, resulta lo preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor, se determina, con respecto al carácter gráfico, que sí se presenta similitud en grado de confusión, ya que a simple vista, en las denominaciones enfrentadas los términos BOSCH-BOSS, son visualmente parecidos y se pronuncian y escuchan de forma similar, toda vez que por la dicción común costarricense, al ser dichas y escuchadas tales vocablos, la fuerza del sonido se acentúa hacia el final, impidiendo que la consonante que las diferencian permitan su identificación clara, siendo la única diferencia el nombre Adriano que aparece en la parte inferior y en letras de menor tamaño sobre una porción de cinta, que es irrelevante para darle distintividad a la marca que se pretende inscribir ya que lo que se pretende con la disposición de la parte denominativa es destacar el término BOSS .



Por ende, el diseño de cinta sobre la que se figura la parte denominativa de la pretendida marca no diluye la identidad existente entre los signos, presentándose también en el aspecto fonético similitud, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con las marcas inscritas va a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, induciendo al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia, siendo así, que gráfica y fonéticamente el signo pretendido no es distinguible de los inscritos.

SEXTO. Ahora bien, no sólo se advierte una similitud gráfica y fonética, lo que por sí es motivo de irregistrabilidad, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, pues ellas son similares en cuanto a los productos que enlistan toda vez que son de igual naturaleza y destinados a utilizarse dentro del campo del vestido específicamente en lo relativo a ropa y accesorios para la ropa, artículos de vestimenta, sombreros, zapatos (ver folios 67 al 81), lo cual podría colocar a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de esos productos.

Bajo tales concepciones, no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas, quebrantaría esa función distintiva que persigue la normativa marcaria y a su vez, restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza la empresa HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG., titular de las marcas **“BOSS HUGO BOSS”**, **“HUGO HUGO BOSCH”**, **“BOSS”** y **“HUGO BOSS”**, todo al tenor de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley citada.

Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles.

SETIMO. Con fundamento en todo lo anterior, considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo. Por un lado, señala la recurrente en su



escrito de expresión de agravios, que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión entre el público consumidor y que los productos que protegen son distinguibles, sin embargo, por lo antes considerado, no es de recibo tal argumentación.

En cuanto a las citas de los casos en sede administrativa de las resoluciones de las 10:16:46 horas del 31 de marzo del 2009 caso BIOGENESIS BAGO vs BIOGEN IDEC, de las 10:45 del 15 de noviembre de 2007 FILLDERM vs FILODERMA y de las marcas BETAPLUS- BETAGEN, para subrayar la susceptibilidad registral de la pretendida marca, al respecto, considera este Tribunal que tal argumentación no puede ser acogida como fundamento para acceder a la inscripción solicitada ya que como en reiteradas ocasiones se ha indicado, la inscripción de una marca o resolución de casos similares al concreto no puede ser un elemento que provoque automáticamente la inscripción, ya que, cada signo que se presente debe ser analizado según los requisitos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en el expediente levantado al efecto, por la independencia que se ostenta para resolver.

OCTAVO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8º literales a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por la representante de la sociedad **INTERMODA S.A. DE C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y un minutos, cincuenta y un segundos del cuatro de mayo de dos mil nueve, la cual se confirma.

NOVENO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de la sociedad **INTERMODA S.A. DE C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y un minutos, cincuenta y un segundos del cuatro de mayo de dos mil nueve, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.